

*Handwritten signature/initials*

Docket No.: 044085-0169

**PATENT**

**IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE**

In re Application of : Customer Number: 20277  
Shoji IMAIZUMI, et al. : Confirmation Number: 3540  
Application No.: 10/637,661 : Group Art Unit: 2624  
Filed: August 11, 2003 : Examiner: Wenpeng Chen  
For: IMAGE FORMING APPARATUS

**SUBMISSION OF PETITION TO CORRECT INVENTORSHIP UNDER 37 C.F.R.  
1.48(a)**

Mail Stop Petition  
Commissioner for Patents  
P.O. Box 1450  
Alexandria, VA 22313-1450

Sir:

Submitted herewith are a Petition to Correct Inventorship under 37 C.F.R. 1.48(a) and Consent of Assignee under 37 C.F.R. 1.48(a)(5). As mentioned in the Substitute Amendment filed April 6, 2005, the Petition and Consent of Assignee are submitted in response to the rejection of claims 11-14 and 26-31 under 35 U.S.C. §102(f) in the Office Action dated October 21, 2004.

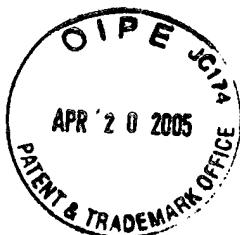
Respectfully submitted,

McDERMOTT WILL & EMERY LLP

*Tomoki Tanida*  
Tomoki Tanida  
Recognition under 37 C.F.R. 10.9(b)

600 13<sup>th</sup> Street, N.W.  
Washington, DC 20005-3096  
Phone: 202.756.8000 EJW:TT  
Facsimile: 202.756.8087  
**Date: April 20, 2005**  
WDC99 1071614-1.044085.0169

**Please recognize our Customer No. 20277  
as our correspondence address.**



Docket No.: 044085-0169

**PATENT**

**IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE**

In re Application of	:	Customer Number: 20277
	:	
Shoji IMAIZUMI, et al.	:	Confirmation Number: 3540
	:	
Application No.: 10/637,661	:	Group Art Unit: 2624
	:	
Filed: August 11, 2003	:	Examiner: Wenpeng Chen
	:	
For: IMAGE FORMING APPARATUS	:	

**AMENDMENT, PETITION AND FEE TO CORRECT INVENTORSHIP UNDER 37 CFR  
1.48(a)**

Mail Stop Petition  
Commissioner for Patents  
P.O. Box 1450  
Alexandria, VA 22313-1450

Sir:

Applicants petition the Commissioner to correct the inventorship of the above-identified patent application in all appropriate records of the U.S. Patent and Trademark Office.

**Application No.: 10/637,661**

**AMENDMENT**

Please amend the records for the above-identified application as follows:

- (1) Delete Inventor Toshio Tsuboi, originally named in the application.

**REMARKS**

This application was originally filed in the names of Shoji Imaizumi, Yoshihiko Hirota, Hiroshi Sugiura and Toshio Tsuboi. Upon review of the inventor's contributions to the invention claimed in this patent application, it has been determined through legal analysis that Toshio Tssuboi is not an inventor and the error occurred without any deceptive intention on his part. Accordingly, this Petition is made to correct the inventorship in the patent application. In support of the Petition to Correct Inventorship the following documents are enclosed:

A Statement under 37 CFR 1.48(a)(2) from Toshio Tsuboi who is being deleted as an inventor, that the inventorship error occurred without any deceptive intention on his part.

The originally named inventors, Shoji Imaizumi, Yoshihiko Hirota and Hiroshi Sugiura assigned their rights to the application to Minolta Co., Ltd. by assignment recorded at Reel 010266, Frame 0548. Minolta Co., Ltd. has changed their name to Konica Business Technologies, Inc. by virtue of the attached document submitted for recordation concurrently herewith. A Consent of Assignee under 37 CFR 1.48(a)(2) to change the inventorship in the patent application executed by Masaru Kamei of Konica Business Technologies, Inc. is also attached.

The Inventors Shoji Imaizumi, Yoshihiko Hirota and Hiroshi Sugiura have executed a new Declaration in compliance with 37 CFR 1.63, which is filed herewith.

The Commissioner is hereby authorized to charge the Petition Fee of \$130.00 to Deposit Account 500417.

Applicants submit that the Petition and accompanying documentation satisfies all requirements for correction of inventorship under 37 CFR 1.48(a). An early consideration and grant

**Application No.: 10/637,661**

of this Petition, as well as a prompt entry of the amendment of the inventorship on the application, are earnestly solicited.

To the extent necessary, a petition for an extension of time under 37 C.F.R. 1.136 is hereby made. Please charge any shortage in fees due in connection with the filing of this paper, including extension of time fees, to Deposit Account 500417 and please credit any excess fees to such deposit account.

Respectfully submitted,

MCDERMOTT WILL & EMERY LLP

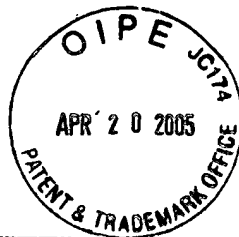
A handwritten signature in black ink, appearing to read "Tomoki Tanida", written over the printed name and affiliation.

Tomoki Tanida

Recognition Under 37 CFR 10.9(b)

600 13<sup>th</sup> Street, N.W.  
Washington, DC 20005-3096  
202.756.8000 EJW:TT:lnm  
Facsimile: 202.756.8087  
**Date: April 20, 2005**

WDC99 1071658-1.044085.0169



Docket No.: 44085-169

**PATENT**

**IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE**

In re Application of	:	Customer Number: 20277
Shoji IMAIZUMI, et al.	:	Confirmation Number: 3540
Application No.: 10/637,661	:	Group Art Unit: 2624
Filed: August 11, 2003	:	Examiner: Wenpeng Chen
For: IMAGE FORMING APPARATUS	:	

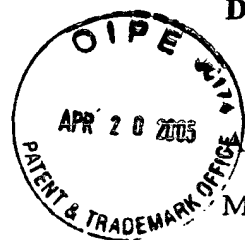
**STATEMENT OF DELETED INVENTOR UNDER 37 CFR 1.48(a)(2)**

I, TOSHIO TSUBOI, hereby affirm that I am not a joint inventor of the above-referenced application and that the error in inventorship occurred without deceptive intent on my part.

Toshio Tsuboi  
Toshio Tsuboi

Date: 3/14/05

Docket No.: 44085-169



## SUBSTITUTE DECLARATION AND POWER OF ATTORNEY

I, a below named inventor, I hereby declare that:

My residence, mailing address and citizenship are as stated below next to my name,

I believe I am the original, first and sole inventor (if only one name is listed below) or an original, first and joint inventor (if plural names are listed below) of the subject matter claimed and for which a patent is sought on the invention entitled **IMAGE FORMING APPARATUS**, the specification of which

- ☐ is attached hereto.
- ☒ was filed on August 11, 2003 as United States Application Number 10/637,661, or PCT International Application Number and was amended on (if applicable), or
- ☐ is a Continuation-In-Part (CIP) of Application Number , filed

I hereby state that I have reviewed and understand the contents of the above identified specification, including the claims, as amended by any amendment referred to above.

I acknowledge the duty to disclose information which is known to me to be material to patentability in accordance with Title 37, Code of Federal Regulations, Section 1.56 including for continuation-in-part applications, material information which became available between the filing date of the prior application and the national or PCT international filing date of the continuation-in-part application.

I hereby claim foreign priority benefits under 35, United States Code, Section 119(a)-(d) or (f), or 365(b) of any foreign application(s) for patent or inventor's or plant breeder's right certificate, or 365(a) of any PCT international application which designated at least one country other than the United States of America, listed below and have also identified below any foreign application for patent or inventor's, or plant breeder's rights certificate, or any PCT international application having a filing date before that of the application on which priority is claimed:

### Prior Foreign Applications(s):

Number	Country	Day/Month/Year filed	Priority Claimed
10-188724	Japan	03/07/98	<input checked="" type="checkbox"/>
10-188730	Japan	03/07/98	<input checked="" type="checkbox"/>
10-188736	Japan	03/07/98	<input checked="" type="checkbox"/>

I hereby claim the benefit under 35 United States Code, Section 119(e) of any United States provisional application(s) listed below.

### Prior Provisional Application(s):

Application Number

Filing Date

I hereby claim the benefit under 35, United States Code, Section 120 of any United States application(s) or 365(c) of any PCT international application designating the United States, listed below and, insofar as the subject matter of each of the claims of this application is not disclosed in the prior United States or PCT international application in the manner provided by the first paragraph of 35, United States Code, Section 112. I acknowledge the duty to disclose information which is material to patentability as defined in 37, Code of Federal Regulations, Section 1.56 which occurred between the filing date of the prior application and the national or PCT international filing date of this application:

**Prior U.S. Application(s):**

Application No.	Filing Date	Status: Patented
09/346,276	July 1, 1999	Patent No. 6,625,331

I hereby declare that all statements made herein of my own knowledge are true and that all statements made on information and belief are believed to be true; and further that these statements were made with the knowledge that willful false statements and the like so made are punishable by fine or imprisonment, or both, under Section 1001 of Title 18 of the United States Code and that such willful false statements may jeopardize the validity of the application or any patent issued thereon.

**POWER OF ATTORNEY:**

As a named inventor, I hereby appoint the registered practitioners of McDermott Will & Emery LLP, included in the Customer Number provided below, with full power of substitution and revocation, to prosecute this application and to transact all business in the Patent and Trademark Office connected therewith.

**CUSTOMER NUMBER 20277** Send correspondence to the address associated with Customer Number 20277

McDermott Will & Emery LLP  
600 13th Street, N.W.  
Washington, D. C. 20005-3096

Direct Telephone Calls to: Telephone 202.756.8000

---

Full name of sole or first inventor: Shoji IMAIZUMI

---

Inventor's signature:

*Shoji Imaizumi*

Date: Mar. 14, 2005

---

Residence: Shinshiro-shi, Aichi-ken, Japan

---

Citizenship: Japan

---

Post Office Address: c/o Konica Minolta Business Technologies, Inc.,  
1-6-1 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0005 Japan

---

Full name of second inventor: Yoshihiko HIROTA

Inventor's signature: *Yoshihiko Hirota*

Date: *Mar. 16, 2005*

Residence: Toyokawa-shi, Aichi-ken, Japan

Citizenship: Japan

Post Office Address: c/o Konica Minolta Business Technologies, Inc.,  
1-6-1 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0005 Japan

Full name of third inventor: Hiroshi SUGIURA

Inventor's signature: *Hiroshi Sugiyura*

Date: *Mar. 15, 2005*

Residence: Hoi-gun, Aichi-ken, Japan

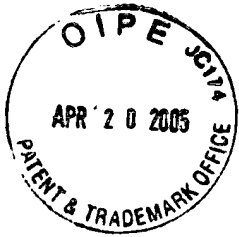
Citizenship: Japan

Post Office Address: c/o Konica Minolta Business Technologies, Inc.,  
1-6-1 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0005 Japan

(Partial translation)

CERTIFICATE FOR ALL CLOSED MATTERS AS RECORDED IN THE COMMERCIAL REGISTER

26-2, Nishishinjuku 1-chome, Shinjuku-ku, Tokyo  
 Konica Minolta Business Technologies, Inc.  
 Legal Person No. 0111-01-034249



Company Name	<u>Konica Business Technologies Corporation</u>	
	Konica Minolta Business Technologies, Inc.	Changed on October 1, 2003 Registered on October 10, 2003
Main Office	<u>26-2, Nishishinjuku 1-chome, Shinjuku-ku, Tokyo</u>	
Public Notice	<u>Public notices of the Company shall be published in "The Official Gazette".</u>	
	Public notices of the Company shall be published in "The Nihon Keizai Shimbun".	Changed on August 25, 2003 Registered on August 25, 2003
Date of establish-ment of corporation	October 1, 2002	
(omitted)		
Division of corporate	Divided from Konica Corporation, whose address was 26-2, Nishishinjuku 1-chome, Shinjuku-ku, Tokyo Registered on April 1, 2003	
	Divided from MINOLTA Co, Ltd., whose address was c/o Osaka Kokusai Building, 3-13, 2-chome, Azuchi-machi, Chuo-ku, Osaka-shi Registered on October 1, 2003	
Matters relating to registration record	Establishment October 1, 2002	
	Relocation of main office to 1-6-1 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo Registered on October 27, 2003 Closed on October 27, 2003	

I hereby certify that all closed matters set forth herein are in the current record of the Commercial Register and valid.

October 28, 2003 Shinjuku District Office of the Tokyo Legal Affairs Bureau  
 Registrar, Masao Hasegawa (seal)

# 閉鎖事項全部証明書

東京都新宿区西新宿一丁目26番2号  
 コニカミノルタビジネステクノロジー株式会社  
 会社法人等番号 0111-01-034249

商 号	<u>コニカビジネステクノロジー株式会社</u>	
	コニカミノルタビジネステクノロジー株式会社	平成15年10月 1日変更
		平成15年10月10日登記
本 店	<u>東京都新宿区西新宿一丁目26番2号</u>	
公告をする方法	<u>官報に掲載してこれを行う。</u>	
	日本経済新聞に掲載してこれを行う	平成15年 8月25日変更
		平成15年 8月25日登記
会社成立の年月日	平成14年10月1日	
目 的	<u>1 事務用機械器具及び材料の製造、販売</u> <u>2 電気及び電子機械器具並びに材料の製造、販売</u> <u>3 前各号に附帯関連する一切の業務</u>	
	<u>1 事務用機械器具の製造及び販売</u> <u>2 電子部品、通信機械器具等の電気・電子機械器具の製造及び販売</u> <u>3 前各号に関連するデバイス、部品、材料等の製造及び販売</u> <u>4 前各号に関連するソフトウェアの開発及び販売並びに情報処理・提供サービス業</u> <u>5 前各号に附帯または関連する一切の業務</u> 平成14年10月15日変更 平成14年10月15日登記	
	<u>1 事務用機械器具の製造及び販売</u> <u>2 電子部品、通信機械器具等の電気・電子機械器具の製造及び販売</u> <u>3 前各号に関連するデバイス、部品、材料等の製造及び販売</u> <u>4 前各号に関連するソフトウェアの開発及び販売並びに情報処理・提供サービス業</u> <u>5 印刷業及び製版業</u> <u>6 前各号に附帯または関連する一切の業務</u> 平成15年10月 1日変更 平成15年10月10日登記	
発行する株式の総数	<u>800株</u>	
	4万株	
		平成15年 4月 1日登記

東京都新宿区西新宿一丁目26番2号  
 コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社  
 会社法人等番号 0111-01-034249

発行済株式の総数 並びに種類及び数	発行済株式の総数 200株	
	発行済株式の総数 1万株	
		平成15年 4月 1日登記
	発行済株式の総数 2万株	
		平成15年10月 1日登記
資本の額	金1000万円	
	金5億円	
		平成15年 4月 1日登記
役員に関する事項	取締役	坂口 洋文
	取締役	坂口 洋文
		平成15年 6月18日重任
		平成15年 6月30日登記
	取締役	宮崎 仁人
		平成15年 3月31日辞任
		平成15年 4月 1日登記
	取締役	佐藤 賢一
		平成15年 3月31日辞任
		平成15年 4月 1日登記
	取締役	中澤 輝夫
		平成15年 4月 1日分割により就任
		平成15年 4月 1日登記
	取締役	中澤 輝夫
		平成15年 6月18日重任
		平成15年 6月30日登記
		平成15年 9月30日辞任
		平成15年10月10日登記

整理番号 ツ443199

\* 下線のあるものは抹消事項であることを示す。

東京都新宿区西新宿一丁目26番2号  
 コニカミノルタビジネステクノロジー株式会社  
 会社法人等番号 0111-01-034249

	取締役	森口博行	平成15年 4月 1日分割 により就任
			平成15年 4月 1日登記
	取締役	森口博行	平成15年 6月18日重任
			平成15年 6月30日登記
	取締役	太田義勝	平成15年10月 1日就任
			平成15年10月10日登記
	取締役	山名昌衛	平成15年10月 1日就任
			平成15年10月10日登記
	取締役	河野盾臣	平成15年10月 1日就任
			平成15年10月10日登記
	取締役	川上巧	平成15年10月 1日就任
			平成15年10月10日登記
	取締役	木谷彰男	平成15年10月 1日就任
			平成15年10月10日登記
	取締役	杉山高司	平成15年10月 1日就任
			平成15年10月10日登記
東京都あきる野市二宮1169番地 代表取締役	取締役	坂東正男	平成15年10月 1日就任
			平成15年10月10日登記
	取締役	松崎正年	平成15年10月 1日就任
			平成15年10月10日登記
東京都あきる野市二宮1169番地 代表取締役	取締役	松本泰男	平成15年10月 1日就任
			平成15年10月10日登記
東京都あきる野市二宮1169番地 代表取締役			平成15年 6月18日重任
東京都あきる野市二宮1169番地 代表取締役			平成15年 6月30日登記

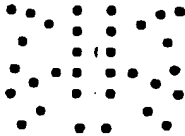
整理番号 ツ443199

\* 下線のあるものは抹消事項であることを示す。

3/5

東京都新宿区西新宿一丁目26番2号  
コニカミノルタビジネステクノロジー株式会社  
会社法人等番号 0111-01-034249

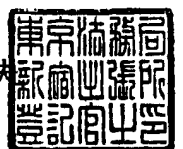
会社分割	東京都新宿区西新宿一丁目26番2号コニカ株式会社から分割 平成15年 4月 1日登記
	大阪市中央区安土町二丁目3番13号大阪国際ビルミノルタ株式会社から分割 平成15年10月 1日登記
登記記録に関する 事項	設立 平成14年10月 1日登記
	平成15年10月1日東京都千代田区丸の内一丁目6番1号に本店移転 平成15年10月27日登記 平成15年10月27日閉鎖



これは登記簿に登録されている閉鎖された事項の全部であることを証明した書面である。

平成15年10月28日  
東京法務局新宿出張所  
登記官

長 谷 川 正 夫



整理番号 ツ443199

\* 下線のあるものは抹消事項であることを示す。

## CERTIFICATE FOR ALL MATTERS AS RECORDED IN THE COMMERCIAL REGISTER

1-6-1 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo  
Konica Minolta Business Technologies, Inc.  
Legal Person No. 0199-01-085090

Company Name	Konica Minolta Business Technologies, Inc.
Main Office	1-6-1 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo
Public Notice	Public notices of the Company shall be published in "The Nihon Keizai Shimbun".
Date of establish-ment of corporation	October 1, 2002
(omitted)	
Matters relating to registration record	Relocation of main office from 26-2, Nishishinjuku 1-chome, Shinjuku-ku, Tokyo Registered on October 21, 2003

I hereby certify that all matters set forth herein are in the current record of the Commercial Register and valid.

November 11, 2003 The Tokyo Legal Affairs Bureau  
Registrar, Seiichi Yoshioka (seal)

# 履歴事項全部証明書

東京都千代田区丸の内一丁目6番1号  
 コニカミノルタビジネステクノロジー株式会社  
 会社法人等番号 0199-01-085090

商 号	コニカミノルタビジネステクノロジー株式会社	
本 店	東京都千代田区丸の内一丁目6番1号	
公告をする方法	日本経済新聞に掲載してこれを行う	
会社成立の年月日	平成14年10月1日	
目 的	1. 事務用機械器具の製造及び販売 2. 電子部品、通信機械器具等の電気・電子機械器具の製造及び販売 3. 前各号に関連するデバイス、部品、材料等の製造及び販売 4. 前各号に関連するソフトウェアの開発及び販売並びに情報処理・提供サービス業 5. 印刷業及び製版業 6. 前各号に附帯または関連する一切の業務	
発行する株式の総数	4万株	
発行済株式の総数並びに種類及び数	発行済株式の総数 2万株	
資本の額	金5億円	
役員に関する事項	取締役 太 田 義 勝	平成15年10月 1日就任
	取締役 坂 口 洋 文	平成15年 6月18日重任
	取締役 山 名 昌 衛	平成15年10月 1日就任
	取締役 河 野 盾 臣	平成15年10月 1日就任
	取締役 川 上 巧	平成15年10月 1日就任

整理番号 オ433415

\* 下線のあるものは抹消事項であることを示す。

1/3

東京都千代田区丸の内一丁目6番1号  
 コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社  
 会社法人等番号 0199-01-085090

	取締役 木谷彰男	平成15年10月1日就任
	取締役 杉山高司	平成15年10月1日就任
	取締役 板東正男	平成15年10月1日就任
	取締役 松崎正年	平成15年10月1日就任
	取締役 松本泰男	平成15年10月1日就任
	取締役 森口博行	平成15年6月18日重任
京都府京都市上京区衣通榎木町上る門跡町2 86番地 代表取締役	太田義勝	平成15年10月1日就任
	監査役 納谷幹夫	平成15年10月1日就任
	監査役 中澤輝夫	平成15年10月1日就任
	監査役 池内康	平成15年10月1日就任
	監査役 内之倉太志	平成15年4月1日分割 により就任
登記記録に関する 事項	平成15年10月1日東京都新宿区西新宿一丁目26番2号から本店移転 平成15年10月21日登記	

東京都千代田区丸の内一丁目6番1号  
コニカミノルタビジネステクノロジー株式会社  
会社法人等番号 0199-01-085090

これは登記簿に記載されている閉鎖されていない事項の全部であることを証明  
した書面である。

平成15年11月11日

東京法務局  
登記官

吉岡 誠



整理番号 才433415

\* 下線のあるものは抹消事項であることを示す。



Docket No.: 44085-169

**PATENT**

**IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE**

In re Application of	:	Customer Number: 20277
Shoji IMAIZUMI, et al.	:	Confirmation Number: 3540
Application No.: 10/637,661	:	Group Art Unit: 2624
Filed: August 11, 2003	:	Examiner: Wenpeng Chen
For: IMAGE FORMING APPARATUS	:	

**CONSENT OF ASSIGNEE UNDER 37 CFR § 1.48(a)(5)**

Commissioner for Patents  
P.O. Box 1450  
Alexandria, VA 22313-1450

Sir:

1. I, Masaru Kamei, am General Manager of Intellectual Property Center  
(PRINT or TYPE NAME) (TITLE)  
of Konica Minolta Technology Center, Inc., 1 Sakura-machi, Hino-shi, Tokyo  
191-8511 Japan

(COMPANY NAME and ADDRESS)

assignee to the above-referenced application, and the sole owner of all right to, title for, and interest in the referenced application. The assignment was presented for recordation on September 24, 1999 which appears at Reel 010266, Frame 0548, and one copy is attached. A merger/name change document is also attached herewith, together with its English translation.

2. I am fully authorized to execute legal documents on behalf of Konica Minolta Business Technologies, Inc.

(COMPANY NAME)

3. I am familiar with the above-referenced application, including the request that said application be changed from an application in the names of Shoji IMAIZUMI; Yoshihiko

HIROTA; Hiroshi SUGIURA and Toshio TSUBOI to an application in the names of Shoji IMAIZUMI; Yoshihiko HIROTA and Hiroshi SUGIURA.

4. Konica Minolta  
Business Technologies, Inc. hereby consents to the amendment of  
(COMPANY NAME)

inventors for the above-referenced application by deleting the name Toshio TSUBOI.

5. In accordance with 37 CFR § 3.73, the assignee hereby certifies that the evidentiary documents with respect to its ownership have been reviewed and that to the best of the assignee's knowledge and belief, title is in the assignee seeking to take this action.

Respectfully submitted,

Date:

4/8/05



(SIGNATURE)

Masaru Kamei

(PRINT or TYPE NAME)

General Manager of  
Intellectual Property Center

(TITLE)



**BEFORE THE OFFICE OF ENROLLMENT AND DISCIPLINE  
UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE**

**LIMITED RECOGNITION UNDER 37 CFR § 10.9(b)**

Mr. Tomoki Tanida is hereby given limited recognition under 37 CFR §10.9(b) as an employee of McDermott, Will & Emery to prepare and prosecute patent applications in which the patent applicant is the client of McDermott, Will & Emery and the attorney or agent of record in the applications is a registered practitioner who is a member of McDermott, Will & Emery. This limited recognition shall expire on the date appearing below, or when whichever of the following events first occurs prior to the date appearing below: (i) Mr. Tomoki Tanida ceases to lawfully reside in the United States, (ii) Mr. Tomoki Tanida's employment with McDermott, Will & Emery ceases or is terminated, or (iii) Mr. Tomoki Tanida ceases to remain or reside in the United States on an H-1B visa.

This document constitutes proof of such recognition. The original of this document is on file in the Office of Enrollment and Discipline of the U.S. Patent and Trademark Office.

**Expires: June 1, 2006**

Harry I. Moatz

Director of Enrollment and Discipline